

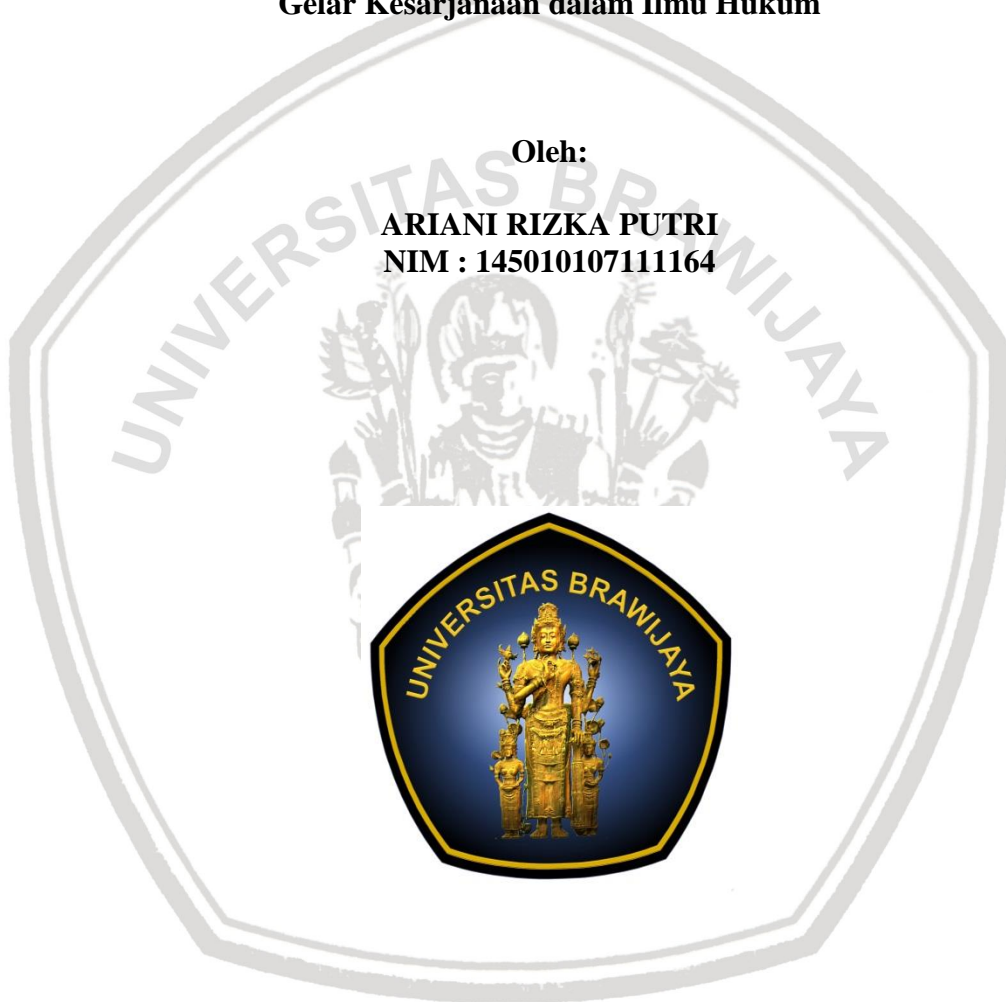
**PENGATURAN SERTIFIKAT HAK MEREK YANG DIBATALKAN
AKIBAT PELANGGARAN PERSAMAAN LOGO MEREK DAGANG
(ANALISIS KASUS PERSAMAAN LOGO CAP KAKI TIGA DENGAN
LAMBAH NEGARA *ISLE OF MAN*)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**ARIANI RIZKA PUTRI
NIM : 145010107111164**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI**

**PENGATURAN SERTIFIKAT HAK MEREK YANG DIBATALKAN AKIBAT
PELANGGARAN PERSAMAAN LOGO MEREK DAGANG**
(Analisis Kasus Persamaan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lambang Negara *Isle Of Man*)

ARIANI RIZKA PUTRI
NIM : 145010107111164

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 9 Mei 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD
NIP. 19661112 198903 2 0001

Diah Pawestri Maharani, SH., MH
NIK/NIDN. 0023078305

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 17 Mei 2018

Yang menyatakan,

ARIANI RIZKA PUTRI
NIM. 145010107111164



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Afifah Kusumadara, SH., LLM., SJD selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Diah Pawestri Maharani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Papa dan Mama yang tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, nasihat dan doa demi kelancaran Penulis dalam mengerjakan setiap kewajiban yang diemban oleh Penulis.
6. Kakak dan Adik yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. *Hot Ladies* yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta membantu Penulis dalam menghadapi segala hambatan yang terjadi dari awal penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai.
8. Ciwi Sansivera yang selalu menyemangati dan menghibur Penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. TOMKET yang senantiasa memberikan dukungan agar Penulis cepat menyelesaikan skripsi ini.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada Penulis. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 25 April 2018

ARIANI RIZKA PUTRI

RINGKASAN

Ariani Rizka Putri, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, PENGATURAN SERTIFIKAT HAK MEREK YANG DIBATALKAN AKIBAT PELANGGARAN PERSAMAAN LOGO MEREK DAGANG, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD dan Diah Pawestri Maharani, SH., MH.

Pada tahun 2013 merek Cap Kaki Tiga digugat oleh Russel Vince, Warga Negara Inggris karena logo dagang Cap Kaki Tiga dianggap memiliki kesamaan dengan lambang Negara *Isle of Man*. Perkara berakhir dengan diputuskannya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengabulkan sebagian gugatan yang menyatakan bahwa secara visual dan konseptual logo dagang memiliki persamaan dengan lambang Negara *Isle of Man* dan membatalkan seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga serta memerintahkan Direktorat Merek untuk mencoret merek tersebut dari DUM. Namun hingga saat ini produk Cap Kaki Tiga masih beredar luas dengan logo dagang yang telah dinyatakan menyerupai lambang Negara *Isle of Man* oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apa alasan hukum simbol Cap Kaki Tiga masih digunakan dan produknya masih beredar dengan logo yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan, serta bagaimana akibat hukum dari produk yang mereknya telah dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan studi kasus dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan penelusuran internet. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yakni teknik interpretasi komparatif dan argumentasi. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis agar ditemukannya suatu penemuan hukum untuk memecahkan permasalahan yang ada.. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Putusan PK 85/2015 *juncto* Putusan Kasasi 582/2013 *juncto* Putusan PN 66/2012 hanya mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat, yaitu membatalkan seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga dan menolak gugatan Penggugat yang lain, dalam hal ini adalah gugatan untuk menarik produk-produk Cap Kaki Tiga dari peredaran. Sebagai pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terkait petitum yang diajukan Penggugat untuk menghentikan distribusi, produksi, dan promosi serta menghentikan peredaran produk yang mengandung unsur di dalam Sertifikat-sertifikat Merek Cap Kaki Tiga yang dimiliki oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan alas dasar kerugian yang timbul dan dialami oleh Penggugat akibat dari beredarnya produk merek Cap Kaki Tiga, sehingga

permohonan tersebut ditolak. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga Jkt.Pst menjadi *non-executable* karena Majelis Hakim dalam putusannya memberikan penetapan berupa “menyatakan batal seluruh sertifikat hak merek Cap Kaki Tiga dan menghapusnya dari Daftar Umum Merek”. Sehingga produk Cap Kaki Tiga masih beredar secara luas di pasaran. 2) Pasal 12 ayat (3) PPLN melarang penggunaan lambang negara sebagai cap dagang, perhiasan, propaganda politik atau reklame perdagangan dalam bentuk dan cara apapun juga. Hal ini dikarenakan Lambang Negara merupakan identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Namun meskipun PPLN hanya berlaku bagi lambang negara Indonesia, namun berdasarkan Asas Resiprositas, Indonesia wajib menghormati lambang negara dari negara lain sebagaimana warga Indonesia menghormati Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Penemuan hukum yang Penulis rekomendasikan adalah Indonesia membentuk pengaturan yang lebih jelas mengenai tindakan selanjutnya atau penegakan setelah suatu sertifikat merek dibatalkan Seperti halnya *The Lanham Act* yang secara jelas mengatur akibat hukum setelah merek yang bersangkutan dibatalkan. Agar terdapat kejelasan apakah merek tersebut masih dapat beredar atau tidak, dengan memberikan beberapa persyaratan.



SUMMARY

Ariani Rizka Putri, Business Law Faculty of Law, Faculty of Law University of Brawijaya, May 2018, *RECALLED REGULATION OF CERTIFICATE OF TRADEMARK TITLE DUE TO INFRINGEMENT REGARDING THE SIMILAR LOGO OF TRADEMARK*, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD dan Diah Pawestri Maharani, SH., MH.

In 2013 Cap Kaki Tiga's brand was sued by Russell Vince, a British Citizen because Cap Kaki Tiga's logo is deemed to have something in common with the Isle of Man state emblem. The case ended with the decision of Central Jakarta Commercial Court Decision No. 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst which grants part of the lawsuit stating that visually and conceptually the trade logo has something in common with the Isle of Man State emblem and cancels all Trademark Cap certificates and instructs the Trademark Directorate to strike the mark from DUM. However, until now the product of Cap Kaki Tiga is still widely circulated with a trade logo that has been declared to resemble the Isle of Man State emblem by a permanent legal court ruling.

Based on the background mentioned above, the legal problem presented in this research is what is the legal reason that the Cap Kaki Tiga symbol is still in use and the product is still circulating with a logo that has been canceled by a court decision, as well as how the legal consequences of the product whose brand has been canceled and removed from the General Register of Marks.

To address the above issues, this normative juridical legal research uses a statutory approach, a case study approach and a comparative approach. Legal material related to the problem studied was obtained through library search and internet search. The legal materials that have been obtained are analyzed using analytical techniques, ie comparative interpretation and argumentation techniques. The results of the processing of legal resources that have been analyzed and then described systematically in order to find a legal discovery to solve the existing problems.

Based on the discussion, it can be concluded: 1) Decision of Review of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 juncto Cassation Decision Number 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 juncto Central Jakarta Commercial Court Decision Number 66/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst only grants part of the Plaintiff's lawsuit, ie void the entire set of the Trademark Cap brand and reject the other Plaintiff's lawsuit, in which case it is a lawsuit to withdraw the Cap Kaki Tiga products from circulation. As a matter of consideration, the Panel of Judges stated that in relation to the Petition filed by the Plaintiff to stop the distribution, production and promotion, and to stop the circulation of products containing elements in the Certificate of the Trademark of the Three Legs owned by the Defendant, the Plaintiff can not explain the base of the losses incurred and experienced by the Plaintiff as a result of the circulation of the product brand Cap Legs Three, so the application is rejected. Decision of the Commercial Court Number 66/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst becomes non-

executable because the Panel of Judges in its verdict gives a stipulation in the form of "declaring void all rights certificates of the Trademark Legal Marks and deleting them from the General Register of Marks". So that Cap Kaki Tiga's product still circulating widely in market. 2) Article 12 paragraph (3) The PPLN prohibits the use of a state symbol as a trade mark, jewelry, political propaganda or trade billboard in any form and manner. This is because the State Symbol is the identity and the existence of the nation that becomes the symbol of the state's sovereignty and honor. However, although PPLN only applies to the Indonesian state symbol, but based on the Principle of Reciprocity, Indonesia is obliged to respect the symbol of the country from other countries as Indonesians respect the Garuda Pancasila as the symbol of the Indonesian state. The legal discovery that the author recommends is that Indonesia establish clearer arrangements regarding subsequent action or enforcement after a brand certificate is canceled. Like the Lanham Act that clearly regulates legal consequences after the relevant brand is canceled. In order to clarify whether the brand can still be outstanding or not, by providing some requirements.



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	v
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	14
B. Tinjauan Umum Tentang Cap Kaki Tiga	26
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Isle of Man</i>	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Jenis Bahan Hukum	32
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	34
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	35
F. Definisi Konseptual	35
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Alasan Hukum Simbol Cap Kaki Tiga Masih Digunakan dan Produknya Masih Beredar dengan Logo yang Telah Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan	37
B. Akibat Hukum Produk yang Mereknya Telah Dibatalkan.....	65
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	76
B. Saran	77
 DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	8
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Letak dan Wilayah Isle of Man	28
Gambar 2. Logo Dagang Cap Kaki Tiga	41
Gambar 3. Lambang Negara Isle of Man	41



**PENGATURAN SERTIFIKAT HAK MEREK YANG DIBATALKAN
AKIBAT PELANGGARAN PERSAMAAN LOGO MEREK DAGANG
(Analisis Kasus Persamaan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lambang Negara
Isle of Man)**

**Ariani Rizka Putri, Afifah Kusumadara, SH., L.LM., SJD., Diah Pawestri
Maharani, SH., MH.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: arianirizka910@yahoo.co.id

ABSTRAK

Hak atas Merek yang diberikan oleh negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Hak Merek diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak yang sebelumnya telah mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Merek. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan baik oleh Pemohon sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek maupun oleh Pemeriksa dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek yang diajukan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan hal-hal yang dilarang dan ditolak pendaftarannya dalam Undang-undang Merek yang berlaku pada saat itu. Namun dalam prakteknya masih terdapat permasalahan terkait pendaftaran merek, salah satunya adalah kasus yang terjadi antara warga negara Inggris Russel Vince dengan Wen Ken Drug terkait dengan logo dagang produk Cap Kaki Tiga yang memiliki persamaan dengan Lambang Negara *Isle of Man*, yang telah mendapatkan putusan dengan kekuatan hukum tetap dan pendaftaran merek Cap Kaki Tiga telah dicabut dari Daftar Umum Merek.

Kata kunci: Hak Merek, Pembatalan Merek, Kasus Cap Kaki Tiga, *Isle of Man*.

***Recalled Regulation of Certificate of Trademark Title due to Infringement
regarding the Similar Logo of Trademark
(An analysis of the same logo of Cap Kaki Tiga with the picture of Isle of Man)***

***Ariani Rizka Putri, Afifah Kusumadara, SH., L.LM., SJD., Diah Pawestri
Maharani, SH., MH.***

Faculty of Law Universitas Brawijaya
Email: arianirizka910@yahoo.co.id

ABSTRACT

Trademark right given by a state opens access to exclusive right for the owner that holds the right to the trademark either to use the trademark or let another company use it. This right given lasts for a certain period of time in which the trademark has been registered to the Directorate of Trademark previously. There are several points that need to be paid attention either by the applicant before registering the trademark or by an inspector regarding the inspection of the trademark registration application, in which the condition where the registration may be rejected according to the existing Law regulating trademark. However, practically, there is still an issue regarding trademark registration. This can be seen from the case of two British people called Russel Vince and Wen Ken Drug related to the dispute over the product logo of Cap Kaki Tiga that has similarity in the state emblem of the Isle of Man. The Decision for this logo has been made with permanent legal force and the registration of this trademark has been recalled from General Registry of trademarks.

Keywords: Trademark Rights, Trademark Cancellation, Cap Kaki Tiga Case, Isle of Man.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya arus perdagangan bebas sebagai akibat dari adanya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* serta partisipasi Indonesia sebagai salah satu negara anggota *World Trade Organization (WTO)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya. Hal ini berimbas pada semakin tingginya tuntutan akan kualitas produk yang dihasilkan sehingga memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem Hak Kekayaan Intelektual sangatlah penting, terlebih dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (selanjutnya disebut dengan *TRIPs*).¹ Ketentuan mengenai Kekayaan Intelektual di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang sesuai dengan jenis Kekayaan Intelektual yang dilindungi. Salah satunya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut dengan UU Merek) yang kemudian dilakukan perubahan dan lahirlah Undang-Undang Negara Republik

¹ Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. v

Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UUMIG).

Pasal 1 angka 1 UUMIG yang berisi tentang pengertian Merek menjelaskan sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”²

Berdasarkan UUMIG, Merek dibagi kembali menjadi tiga jenis, yaitu Merek Dagang, Merek Kolektif, dan Merek Jasa. Ketiga jenis merek yang masing-masing tercantum dalam Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 UUMIG tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:

““Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya””³

“Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”⁴

“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”⁵

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis

Indonesia adalah salah satu negara yang banyak mengeluarkan Hak Merek pada para pelaku usaha. Hak atas Merek berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUMIG adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar oleh negara selama jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.⁶ Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan baik oleh Pemohon⁷ sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek maupun oleh Pemeriksa dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon. Salah satunya adalah dengan memperhatikan hal-hal yang dilarang dan ditolaknya pendaftaran Merek dalam UUMIG sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 serta Pasal 21 ayat (1) dan (2).

Namun dalam prakteknya masih saja ada pelaku usaha maupun pengawas yang tidak memperhatikan aturan dalam UUMIG sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap UUMIG. Salah satunya adalah kasus yang terjadi sekitar tahun 2013 yang melibatkan produk larutan Cap Kaki Tiga.

Pada tahun 2013, logo Cap Kaki Tiga digugat oleh Warga Negara Asing, Russel Vince yang berasal dari Inggris. Gugatan dengan Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst (selanjutnya disebut dengan Putusan PN 66/2012) tersebut berdasarkan pada logo Cap Kaki Tiga yang dianggap

⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁷ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Merek.

memiliki kesamaan dengan lambang negara koloni Inggris, yaitu *Isle of Man*. *Isle of Man* merupakan salah satu Kepulauan Inggris yang terletak di lepas pantai barat laut Inggris. Pulau ini terletak diantara Irlandia, Skotlandia, dan Wales. *Isle of Man* bukan bagian dari negara Kerajaan Inggris (*United Kingdom*) melainkan merupakan kepemilikan mahkota (*crown possession*) yang memiliki pemerintahan sendiri (*self-governing*) dalam mengurus urusan internal di bawah pengawasan *British Home Office*.⁸

Russel Vince dalam gugatannya menuntut agar Pengadilan Niaga memutuskan untuk setidaknya menyatakan atau membatalkan keseluruhan sertifikat merek Cap Kaki Tiga atas nama Tergugat, yaitu Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd dan menghapus pendaftaran Cap Kaki Tiga dari Daftar Umum Merek (DUM) dengan segala akibat hukumnya. Russel Vince menganggap bahwa Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd selaku pemilik terdaftar merek Cap Kaki Tiga telah menggunakan lambang Negara *Isle of Man* sebagai logo dagang merek Cap Kaki Tiga tanpa izin. Selain itu, Russel Vince menuntut Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan promosi, produksi, distribusi, dan menarik produk Cap Kaki Tiga yang mengandung lambang negara *Isle of Man* dari peredaran.⁹

⁸ Encyclopedia Britannica, **Isle of Man**, <https://www.britannica.com/place/Isle-of-Man>, diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 17.03

⁹ Anisa Margrit, **Sidang Gugatan: Merek Cap Kaki Tiga Dibatalkan**, <http://kabar24.bisnis.com/read/20130611/16/144253/sidang-gugatan-merek-cap-kaki-tiga-dibatalkan>, diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 20.15

Pada hari Senin 28 Januari 2013 sidang dengan agenda replik yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Bagus Irawan digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Penggugat, Previanny Annisa mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan oleh kliennya memiliki landasan sesuai *paragraph 1 Article 3* dan *Article 4 (a) TRIPs Agreement*. Dimana gugatan atas lambang negara yang digunakan sebagai logo suatu merek diperbolehkan untuk diajukan oleh warga negara.¹⁰ Selain itu, gugatan atas merek Cap Kaki Tiga didasarkan atas Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Merek. Ayat tersebut menyebutkan bahwa:

Pasal 6

“permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”¹¹

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengakhiri perkara antara Russel Vince dengan Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd dengan amar putusan yang mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat karena permintaan Penggugat yang menuntut untuk menarik produk Cap Kaki Tiga dari peredaran ditolak oleh Majelis Hakim. Kasianus Telaumbanua sebagai ketua Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan menyatakan dalam putusannya bahwa merek Cap Kaki

¹⁰ detikNews, **Mirip Lambang Negara Koloni, Logo ‘Larutan Cap Kaki Tiga’ Digugat Bule**, <https://news.detik.com/berita/2154634/mirip-lambang-negara-koloni-logo-larutan-cap-kaki-tiga-digugat-bule>, diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 19.25

¹¹ Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Tiga mengandung kesamaan dengan simbol negara *Isle of Man*. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyampaikan bahwa logo dagang Cap Kaki Tiga secara konseptual dan visual memiliki kesamaan dengan simbol negara *Isle of Man*. Hal ini terlihat dari kedua logo yang sama-sama mengandung lingkaran yang di dalamnya terdapat tiga kaki yang dilipat sekitar 45 derajat, serta memiliki beberapa bintang berukuran kecil. Kemiripan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim menunjukkan adanya itikad buruk dari pihak Tergugat. Majelis Hakim melanjutkan bahwa seluruh logo dalam merek Cap Kaki Tiga dinyatakan menyerupai emblem/lambang/symbol negara *Isle of Man* dan keseluruhan sertifikat merek Cap Kaki Tiga dibatalkan. Selain itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) khususnya Direktorat Merek yang menjadi Turut Tergugat diperintahkan untuk mencoret merek Tergugat.¹²

Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd mengajukan upaya hukum Kasasi atas Putusan PN 66/2012 dengan memberikan alasan bahwa Russel Vince bukanlah orang yang berwenang untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek karena Russel Vince bukanlah pejabat negara yang ditunjuk sebagai perwakilan dari negara *Isle of Man*. Menurut Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd, Russel Vince tidak mempunyai hubungan kepentingan hukum langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan gugatan pembatalan dalam perkara *a quo*. Tetapi oleh Mahkamah Agung permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tergugat ditolak

¹² Anisa Margrit, **Sidang Gugatan: Merek Cap Kaki Tiga Dibatalkan**, <http://kabar24.bisnis.com/read/20130611/16/144253/sidang-gugatan-merek-cap-kaki-tiga-dibatalkan>, diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 20.15

dengan putusan Nomor 582 K/Pdt. Sus-HaKI/2013 (selanjutnya disebut dengan putusan kasasi 582/2013) yang justru menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menurut Majelis Hakim, meskipun tidak ada yang mengajukan pembatalan namun karena secara faktuil nampak jelas bahwa Cap Kaki Tiga memiliki persamaan dengan lambang/symbol/emblem negara *Isle of Man* maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU Merek, Direktorat Merek seharusnya menolak pendaftaran merek Cap Kaki Tiga.

Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd kembali tidak terima dengan putusan kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun Mahkamah Agung kembali menolak permintaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd. dengan diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 (selanjutnya disebut dengan putusan PK 85/2015).Setelah terbitnya putusan PK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, merek Cap Kaki Tiga secara resmi telah dicoret dalam Daftar Merek.

Namun, Penulis mendapati masih beredarnya produk-produk Cap Kaki Tiga dengan logo yang telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagai lambang negara *Isle of Man* dan dilarang untuk digunakan sebagai merek dagang. Padahal seharusnya produk-produk tersebut telah ditarik dari pasaran dan diberhentikan produksi serta distribusinya apabila masih menggunakan logo Cap Kaki Tiga. Karena merek yang telah dibatalkan sudah tidak terdaftar di

Daftar Umum Merek sehingga tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menggunakan merek tersebut, dan produk Cap Kaki Tiga yang mengandung lambang negara *Isle of Man* harus ditarik dari pasaran. Tindakan Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd yang masih mengedarkan produknya dengan logo yang telah dinyatakan memiliki kesamaan dengan simbol negara *Isle of Man* oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd dapat digugat kembali dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

Berikut Penulis lampirkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam Penelitian ini sebagai perbandingan agar jelas diketahui perbedaan antara penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya.

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Muhammad Dito Suryo, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	“Analisis Yuridis Putusan Kasasi No. 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Terkait Logo Merek Minuman Cap Kaki Tiga yang Menyerupai Lambang Negara Koloni <i>Isle of Man</i> (Analisa Penerapan dari Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun	1. “Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi No. 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Terkait Logo Merek Minuman Cap Kaki Tiga yang Menyerupai Lambang Negara Koloni <i>Isle of Man</i> ” 2. “ <i>Legal Standing</i> pemohon pembatalan pendaftaran	Penelitian Sdr. Dito lebih fokus pada Legal Standing Penggugat dalam kasus persamaan logo Cap Kaki Tiga. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus pada akibat hukum dari putusan PK no. 85

		2001 Tentang Merek)”	Merek dalam Putusan tersebut”	PK/Pdt.Sus-HKI/2015
2.	Pranada Ramdhan Utomo, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran	“Pemakaian Lambang Negara <i>Isle of Man</i> Oleh Wen Ken Drug Ltd. Sebagai Merek Dagang Cap Kaki Tiga di Indonesia”	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam mengadili gugatan warga negara Inggris atas pemakaian lambang negara oleh Perusahaan Wen Ken Drug sebagai pemegang Merek Cap Kaki Tiga.” 2. “Kualifikasi itikad tidak baik dalam permohonan pembatalan merek.” 	<p>Penelitian Sdr. Pranada bertujuan untuk mengetahui kewenangan relatif Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam mengadili kasus Cap Kaki Tiga. Sedangkan dalam penelitian ini Penulis bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari putusan PK no. 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015</p>

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Perbedaan yang membedakan kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini Penulis lebih fokus pada akibat hukum dari Putusan PK 85/2015 yang membatalkan keseluruhan sertifikat merek Cap Kaki Tiga, dan pengaturan tentang sertifikat hak merek yang dibatalkan akibat pelanggaran persamaan logo merek dagang Cap Kaki Tiga dengan lambang/symbol/emblem negara *Isle of Man*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Hak Merek yang memiliki judul “Pengaturan Sertifikat Hak Merek yang Dibatalkan Akibat Pelanggaran Persamaan Logo Merek Dagang (Analisis Kasus Persamaan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lambang Negara *Isle of Man*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan hukum simbol Cap Kaki Tiga masih digunakan dan produknya masih beredar dengan logo yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan?
2. Bagaimana akibat hukum dari produk yang mereknya telah dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari ditulisnya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menentukan alasan penggunaan simbol Cap Kaki Tiga yang masih tetap berlangsung dan produk masih beredar dengan logo yang telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum dari produk yang mereknya telah dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat timbul dengan dilakukannya Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang terkait dengan isi substansi penelitian ini, sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai Hak Merek.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, maupun penulis dalam memahami, memperbaiki, dan meningkatkan suatu pelaksanaan peraturan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan dalam penelitian.

1) Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan maupun peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan Merek Dagang.

2) Pelaku Usaha

Diharapkan dapat mengetahui dengan jelas hal-hal apa saja yang dilarang dalam pendaftaran Hak Merek, agar ke depannya tidak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran Hak Merek.

3) Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman seputar Merek dan Hak Merek, serta mengenai pendaftaran dan persyaratan Merek yang akan didaftarkan. Sehingga apabila suatu saat ingin mendaftarkan Merek Dagangnya, tidak lagi terjadi ketidakpahaman dan kekeliruan.

4) Akademisi

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Hak Merek dan hal-hal yang patut ditolak dalam pendaftaran Merek.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, sumber dan teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis data dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan analisis penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan judul penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Merek

1.1. Pengertian Merek

Merek yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUMIG memiliki makna sebagai berikut:

“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”¹

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual” menyebutkan bahwa Merek memiliki fungsi sebagai identitas produk yang membedakan produk dari perusahaan satu dengan yang lain (*product identity*), sebagai bentuk pengenalan barang dan/jasa yang diperdagangkan (*means of trade promotion*), sebagai jaminan atas kualitas mutu barang dan/atau jasa (*quality guarantee*), dan sebagai petunjuk asal muasal barang dan/atau jasa (*source of origin*).²

Hak Merek sendiri merupakan suatu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

² Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 120-121

merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut untuk kepentingan pribadi atau mengizinkan pihak lain menggunakan merek tersebut (lisensi) dalam perniagaan barang dan/atau jasa sesuai jenis dan kelas merek tersebut terdaftar.³

1.2. Sejarah Perkembangan Merek

Sejarah merek dapat ditelusuri sejak zaman kuno, misalnya pada periode *Minoan*, masyarakat setempat telah memberikan tanda pembeda untuk barang-barang miliknya. Pada era yang sama, bangsa Mesir telah mencantumkan nama (pembuatnya) pada batu bata yang dibuatnya atas perintah Raja. Peraturan tentang Merek dimulai dengan adanya *Statute of Parma* yang memberikan fungsi kepada merek sebagai pembeda untuk produk berupa pedang, pisau, atau barang lainnya yang terbuat dari produk tembaga.⁴

Penggunaan merek dagang dalam pengertian saat ini dimulai tidak lama setelah Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII. Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sehingga penggunaan merek sebagai tanda pengenal pun ikut berkembang. Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal untuk asal atau sumber

³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, **Merek**, <http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 13.00 WIB

⁴ Spyros M. Maniatis, *Historical Aspects of Trademark*, Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerja Sama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (*European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme – ECAP II*), *European Patent Office* (EPO) bekerja sama dengan St. Queen Mary University, London, Maret 2005, hlm. 1

produsen dari barang-barang yang diproduksi. Pada masa itu penggunaan istilah merek dibagi menjadi Merek Perniagaan (*marques de commerce, trademark, merk*) dan Merek Perusahaan (*marques de fabrique, manufacturer's mark, fabrieksmereken*). Perbedaan penggunaan istilah ini bermula karena pada masa itu, di Perancis merek dari pedagang sutra lebih penting daripada merek yang berasal dari perusahaan kain sutranya, sehingga para pedagang sutra yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk dapat menggunakan atau melindungi merek mereka, seperti halnya para pengusaha pabrik dengan merek perusahaannya. Perbedaan ini kemudian diakui secara resmi dalam hukum Perancis pada tahun 1857. Perbedaan tersebut turut dianut oleh banyak negara di dunia, diantaranya adalah Amerika Serikat pada tahun 1870, Belanda sebagaimana tertuang dalam *Merkenwet* 1893, dan Inggris pada tahun 1962.⁵

Merek di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut sebagai UU 21/1961), yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. UU 21/1961 dalam perumusannya memiliki prinsip utama, yaitu hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau

⁵ Rahmi Jened, **Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi Edisi Pertama**, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 2

stelsel declarative) yang artinya bahwa pemakai pertama dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Pada tahun 1997, kembali dilakukan perubahan atas undang-undang Merek dengan diterbitkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 (UU 14/1997) tentang Perubahan Undang-Undang Merek yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1997. Perumusan undang-undang ini disesuaikan dengan ketentuan dalam *TRIPs Agreement* yang pada saat itu telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun pengaturan beserta penyempurnaan aturan dalam UU 14/1997 menjadi tidak praktis, sehingga kembali dilakukan perubahan atas UU 14/1997 dengan diundangkannya UU Merek, yang dalam pertimbangannya telah sesuai dengan seluruh konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pemberlakuan konvensi internasional di bidang merek dimulai dengan pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994, Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564 Tahun 1994 yang disahkan oleh Pemerintah RI pada tanggal 15 April 1994 dengan menandatangani "*Final Act*

Embodying the Result of Uruguay Round of Multilateral Trade".⁶

Perubahan UU Merek dan Indikasi Geografis sampai saat ini terus terjadi mengikuti perkembangan zaman. Undang-undang Merek yang berlaku pada saat ini adalah "Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis".

1.3.Pendaftaran Merek

Terdapat persyaratan substantif (*substantive requirement*) dan persyaratan formal (*formal requirement*) dalam prosedur pendaftaran merek. Persyaratan ini mengacu pada Article 15 (3), (4), dan (5) TRIPs yang menentukan:

"Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking, shall be capable of constituting a trademark. Such signs in particular words including personal names, letters, numerals, figuratives elements, and combination of colors as well as any combination of such signs shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may require as a condition of registration that signs be visually perceptible"

"Paragraph 1 shall not be understood to prevent a member for denying of trademark on other ground, provided that they do not derogate from the provision of the Paris Convention 1967"

"Members may make registrability depend on use. However actual use of trademark shall not be a condition for feeling application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended that intended use has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of application"

⁶ *Ibid*, hlm. 15-18

“The nature of goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of trademark”

“Members shall publish each trademark either before it is registered or promptly after it is registered and shall afford reasonable opportunity for petitions to cancel the registration. In addition Members may afford an opportunity for the registration of trademark to be opposed.”⁷

Berdasarkan ketentuan diatas, maka negara anggota dapat menentukan alasan untuk tidak mengabulkan pendaftaran Merek.

Persyaratan substantif untuk pendaftaran Merek berdasarkan UU Merek adalah:

1. Berdasarkan itikad baik (Pasal 4);
2. Alasan absolut (*absolute grounds*) merek yang tidak dapat didaftarkan (Pasal 5);
3. Alasan Relatif (*relative grounds*) merek yang harus ditolak (Pasal 6)

Sedangkan persyaratan formil pendaftaran merek yang telah diatur dalam Pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

“Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Meriteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.”

- 1) “Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;

⁷ Article 15 TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement

- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.”
- 2) “Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.”
- 3) “Permohonan dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.”
- 4) “Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.”
- 5) “Dalam hal Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.”
- 6) “Dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.”
- 7) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.”⁸

Permohonan pendaftaran merek saat ini dapat diajukan secara *online (e-filing)*, namun akses belum dibuka secara luas dan hanya terbatas pada Kantor wilayah Kementerian hukum HAM, Universitas, dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Apabila persyaratan minimum yang telah ditetapkan seperti pengisian formulir pendaftaran, label merek, dan pembayaran biaya sudah terpenuhi maka permohonan mendapatkan Tanggal Penerimaan. Permohonan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, 15 (lima belas) hari setelah mendapatkan Tanggal Penerimaan yang mana masa Pengumuman hanya berlangsung selama 2 (dua) bulan. Permohonan memasuki masa Pemeriksaan Substantif, 30 (tiga puluh) hari setelah masa Pengumuman berakhir. Pada pemeriksaan

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

substantif, akan ditentukan apakah suatu merek yang dimohonkan dapat didaftarkan atau tidak, dan harus diputus selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) hari sejak Pemeriksaan Substantif dimulai.⁹

1.4. Pembatalan Hak Merek

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran suatu merek dari DUM atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.¹⁰ Pengaturan mengenai Pembatalan Merek tercantum dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 UUMIG yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”

“Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.”

“Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar”¹¹

Pasal 77

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.”

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan

⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, **Merek**, <http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 20.24 WIB

¹⁰ Rahmi Jened, *op.cit*, hlm. 291

¹¹ Pasal 76 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”¹²

Pasal 78

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi”

“Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.”¹³

Pasal 79

“Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.”¹⁴

Merek terdaftar dapat dibatalkan pendaftarannya apabila berdasarkan bukti yang cukup, merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut, ataupun alasan relatif.¹⁵

Menurut UU Merek, permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Apabila Penggugat atau Tergugat berdomisili di luar wilayah

¹² Pasal 77 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹³ Pasal 78 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁴ Pasal 79 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁵ Rahmi Jened, *op.cit*, hlm. 291.

Indonesia, maka pengajuan gugatan ditujukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.¹⁶

Permohonan pembatalan diajukan melalui gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Merek didaftarkan dengan itikad yang tidak baik;
- 2) Merek mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan/atau ketertiban umum;
- 3) Merek memiliki kesamaan dengan merek terdaftar lainnya;
- 4) Merek yang menyerupai nama, foto dan nama badan hukum yang dimiliki oleh orang terkenal;
- 5) Merek yang menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang/emblem/symbol dari suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional secara tidak sah;
- 6) Merek yang memiliki kemiripan dengan stempel/cap/tanda resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga negara dengan secara tidak sah;
- 7) Merek yang menyerupai hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta tanpa adanya persetujuan tertulis.¹⁷

¹⁶ Usman Rachma, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 50

¹⁷ Henry Clay, **Perkembangan Persaingan Usaha**, UI Press, Jakarta, 2000, hlm. 79

1.5. Pelanggaran Merek

Pada prinsipnya, sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan menjadi:

- a. Pelanggaran persamaan pada pokoknya yang menyebabkan timbulnya kebingungan tentang sumber afiliasi atau koneksi. Pelanggaran ini dikenal pula dengan istilah *likelihood of confusion* (persamaan yang membingungkan) yang dalam undang-undang merek Indonesia disebut sebagai “persamaan pada pokoknya”.¹⁸
- b. Pemalsuan atau penggunaan merek yang tidak memiliki daya pembeda. Pada prinsipnya, setiap tindakan untuk menggunakan merek identik untuk produk identik (*double identity*) secara nyata merupakan tindakan pemalsuan (*counterfeiting*). Teori pemalsuan (*counterfeiting*) muncul dalam kasus pengiklanan untuk menjual (*advertising*), pengemasan ulang (*repackaging*), perbaikan dan pengondisian ulang (*repair and reconditioning*).¹⁹
- c. Pelanggaran *dilution*/kesamaan dengan merek terkenal. Terdapat 3 (tiga) hal yang harus ditunjukkan dalam kasus *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal, yaitu:
 - 1) *Trademark is well-known or has reputation*. (Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi);

¹⁸ Rahmi Jened, *op.cit*, hlm. 311

¹⁹ *Ibid*.

2) *Similarity of trademark but goods and services are dissimilar.*

(Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis);

3) *There is dilution or tarnishment or blurring reputation without due cause.* (Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak).²⁰

d. Pendaftaran dan penggunaan merek terkenal di internet. Kasus pendaftaran merek terkenal (*wellknown trademark*) oleh pihak lain secara tidak sah di internet dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang tinggi kepada pemilik merek yang sebenarnya, disebut dengan *cybersquatting*. Termasuk dalam pelanggaran merek berupa *cybersquatting* adalah penggunaan nama (terkenal) orang lain sebagai *Internet Domain Name*. Sebagai contoh adalah pendaftaran *domain* celinedion.com dan madonna.com oleh pihak lain secara tanpa hak.²¹

e. Penggunaan *character* dalam pemasaran. Penggunaan karakter dalam pemasaran (*character merchandising*) seperti karakter Winnie The Pooh, Donald Duck, dan lain-lain sebagai merek atau langsung dipakai dalam produk adalah sebuah pelanggaran. Penggunaan reputasi berbagai karakter fiksi untuk memberikan nama dan menambah popularitas suatu produk, padahal produk

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan karakter tersebut, berpotensi melanggar hak pihak-pihak yang menciptakan karakter tersebut.²²

2. Tinjauan Umum Tentang Cap Kaki Tiga

Larutan Cap Kaki Tiga adalah minuman larutan pereda panas dalam yang mengandung mineral alami (*gypsum fibrosum* dan *calcitum*) yang dapat mencegah dan mengobati panas dalam.²³ Sejak tahun 2011, PT. Kino Indonesia Tbk. memiliki izin dari Wen Ken Group Singapura untuk memproduksi, mendistribusikan dan memasarkan secara resmi produk Cap Kaki Tiga di Indonesia. Pada awalnya, Wen Ken Group menunjuk PT. Sinde Budi Sentosa (Sinde) untuk memasarkan produk minuman penyegar Cap Kaki Tiga pada tahun 1978. Namun pada tanggal 4 Februari 2008 kemitraan antara Wen Ken Group dengan Sinde berakhir. Lisensi lalu dialihkan ke PT. Kino Indonesia Tbk. Sejak 28 April 2011.²⁴ PT. Kino Indonesia Tbk. sendiri merupakan salah satu perusahaan *consumer goods* (barang konsumen) yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat Indonesia serta mancanegara dengan jangkauan bisnis yang meliputi produk makanan, perawatan tubuh, farmasi serta minuman. Hingga saat ini

²² *Ibid.*

²³ PT. Kino Indonesia Tbk., **Larutan Cap Kaki Tiga**, <http://www.kino.co.id/brands/beverages/cap-kaki-tiga/>, diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 16.15

²⁴ JPPN.com, **BPOM Tarik Peredaran Larutan Cap Kaki Tiga**, <https://www.jpnn.com/news/bpom-tarik-peredaran-larutan-cap-kaki-tiga>, diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 16.27

PT. Kino Indonesia Tbk. telah memiliki 19 merek dengan 16 kategori produk.²⁵

3. Tinjauan Umum Tentang *Isle of Man*

Isle of Man (Man) merupakan salah satu Kepulauan Inggris yang terletak di lepas pantai barat laut Inggris. Pulau ini terletak diantara Irlandia, Skotlandia, dan Wales. *Isle of Man* bukan bagian dari negara Kerajaan Inggris (*United Kingdom*) melainkan merupakan kepemilikan mahkota (*crown possession*) yang memiliki pemerintahan sendiri (*self-governing*) dalam mengurus urusan internal di bawah pengawasan *British Home Office* sedangkan Inggris menangani urusan eksternal dan pertahanan dari *Isle of Man*.²⁶

Isle of Man bukan bagian dari Britania Raya, melainkan bagian dari dependensi mahkota Britania. *Isle of Man* tidak berstatus sebagai anggota Uni Eropa, tetapi merupakan bagian dari kawasan dan bea cukai Uni Eropa sehingga Negara-negara Anggota Uni Eropa dapat berdagang secara bebas dengan *Isle of Man*. Berdasarkan hukum, penduduk *Isle of Man* masuk dalam klasifikasi penduduk Uni Eropa, namun masyarakat *Isle of Man* tetap memerlukan *visa* untuk bekerja atau tinggal di Negara Uni Eropa. Kunjungan ke *Isle of Man* diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan

²⁵ PT. Kino Indonesia, Tbk., **Tentang Kino Indonesia**, <http://www.kino.co.id/company/>, diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 16.30

²⁶ Encyclopedia Britannica, **Isle of Man**, <https://www.britannica.com/place/Isle-of-Man>, diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 17.03

Lokal *Isle of Man*. Pengunjung dari negara yang memerlukan *visa* Britania Raya turut membutuhkan *visa* khusus *Isle of Man*.²⁷

Man berukuran sekitar 30 mil (48 km) dengan panjang 10 mil (16 km), poros utamanya berada di barat daya ke timur laut. Memiliki luas 221 mil persegi (572 km persegi), pulau ini terdiri dari sebuah puncak gunung yang berpuncak pada Snaefell (2.036 kaki [621 meter] dan membentang dari utara dan selatan di dataran rendah pertanian dengan penduduk sejumlah 76.315 jiwa pada Tahun 2001. Kepulauan ini beriklim sedang, dengan musim panas yang sejuk dan musim dingin yang ringan. Suhu rata-ratanya adalah 41° F (4,9° C) pada bulan Februari dan 58° F (14,3° C) pada bulan Agustus. Curah hujan tahunan rata-rata adalah 45 inci (1.140 mm).²⁸ *Isle of Man* mempunyai badan legislatif aktif tertua di dunia bernama Tynwald yang didirikan pada tahun 979.²⁹



Gambar 1. Letak dan Wilayah *Isle of Man*

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Pada tahun 1266, Raja Norwegia menjual kekuasaannya atas Man ke Skotlandia, dan pulau itu berada di bawah kendali Inggris pada tahun 1341. Sejak saat itu, penguasa feodal berturut-turut di pulau itu, yang menyebut diri mereka sendiri sebagai "Raja Mann," semuanya adalah orang Inggris. Pada tahun 1406 mahkota Inggris memberikan pulau itu kepada Sir John Stanley, dan keluarganya memerintah hampir tanpa henti sampai 1736. (Stanleys menolak disebut "raja" dan malah mengadopsi gelar "penguasa Mann," yang masih berlaku. Penguasaan Man beralih pada duke Atholl pada tahun 1736, namun, dalam beberapa dekade berikutnya, pulau ini menjadi pusat utama perdagangan barang selundupan, sehingga menghilangkan pendapatan pabean pemerintah Inggris yang berharga. Sebagai tanggapan, Parlemen Inggris membeli kedaulatan atas pulau tersebut pada tahun 1765 dan memperoleh hak prerogatif keluarga Atholl di pulau itu pada tahun 1828.³⁰

Perekonomian *Isle of Man* ditunjang dari sektor pariwisata, *offshore banking* dan manufaktur. Sektor perbankan dan layanan jasa menyumbangkan presentase terbanyak sebagai pendapatan nasional yang sebelumnya diraih oleh sektor pertanian dan perikanan yang sedang mengalami kemunduran.³¹

Bahasa resmi dari *Isle of Man* adalah bahasa Inggris, sedangkan Manx adalah bahasa tradisional. *Manx* adalah bahasa *Celtic Goidelic* dan

³⁰ Encyclopedia Britannica, *op.cit.*

³¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

merupakan salah satu dari bahasa *Insular Celtic* yang diucapkan di Kepulauan Inggris. Manx telah resmi diakui sebagai bahasa daerah yang sah asli dibawah Piagam Eropa untuk bahasa regional atau minoritas.³²

Selama berabad abad, *Isle of Man* menggunakan simbol/lambang kuno bernama Triskelion (Kaki Tiga), yang mana masing masing kaki dilengkapi dengan taji, dan kaki-kaki tersebut tertekuk hingga ke paha. Triskelion digunakan untuk publikasi pemerintah, mata uang, bendera, dan lain lainnya. Ketiga kaki berhubungan dengan semboyan *Isle of Man* yaitu “*Quocunque Jeceris Stabit*”, yang artinya Kemanapun anda melemparnya, ia akan berdiri. Semboyan ini dapat ditafsirkan sebagai masyarakat Manx yang memiliki jiwa yang kokoh dan stabil.³³

³² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

³³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*normative research*). Penelitian jenis ini dilakukan dengan mengamati dan mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait isu hukum dan melakukan studi kepustakaan berupa literatur, artikel, maupun jurnal yang berkaitan dengan Hak Merek.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang maupun regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.² Pada penelitian ini, Penulis menggunakan UU Merek sebagai landasan dalam penelitian, namun Penulis turut menggunakan UUMIG sebagai undang-undang merek yang baru.³

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 118

² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 93

³ Pada penelitian ini, penulis menggunakan UU lama (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001) dan UU baru (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016).

b. Pendekatan Studi Kasus (*case study*)

Kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus persamaan logo dagang Cap Kaki Tiga dengan simbol negara *Isle of Man*. Kasus tersebut kemudian ditelaah untuk menjadi acuan bagi penyusunan gagasan/argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.⁴ Dalam penelitian ini, undang-undang negara lain yang digunakan sebagai objek perbandingan sebagai metode untuk melakukan penemuan hukum adalah *United States Trademark Law (The Lanham Act)*.

C. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative*, artinya sumber hukum yang mempunyai otoritas.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, hlm. 181

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek;
- 3) *Trademark Law Treaty Done at Geneva on October 27, 1994*;
- 4) *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement*;
- 5) Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara;
- 6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85
PK/Pdt.Sus-HKI/2015;
- 7) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582
K/Pdt.Sus-HaKI/2013;
- 8) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
66/Merek/2012/PN.Niaga Jkt.Pst;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- 1) Buku-buku mengenai Hak Merek;
- 2) Jurnal hukum tentang Merek;

⁶ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 54

- 3) Skripsi, tesis, maupun disertasi yang berkaitan dengan penelitian;
- 4) Artikel hukum yang berhubungan dengan Merek;
- 5) Pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini memiliki fungsi sebagai petunjuk untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini antara lain kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus terjemah bahasa, artikel berita media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan internet.

a. Studi Kepustakaan

Bahan hukum diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
- 2) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- 3) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

b. Internet

Bahan hukum diperoleh dengan cara mengakses situs resmi milik pemerintah ataupun lembaga dan/atau badan hukum resmi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi komparatif dan argumentasi analogi (*argumentum per analogium*). Interpretasi komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum agar terlihat kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan, dalam penelitian ini Penulis menggunakan *The Lanham Act* sebagai peraturan yang menjadi perbandingan dengan undang-undang merek Indonesia agar ditemukannya suatu penemuan hukum untuk memecahkan permasalahan yang ada. Selain itu metode argumentasi analogi (*argumentum per analogium*) adalah metode penemuan hukum dimana dilakukan pencarian esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum terdapat peraturannya.

F. Definisi Konseptual

1. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak.
2. Hak Merek adalah hak eksklusif dari pemilik atau pemegang merek tertentu terhadap merek yang sudah didaftarkan.
3. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan.

4. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
5. Merek yang dibatalkan adalah merek terdaftar yang telah diajukan permohonan pembatalan kepada Dirjen HKI dan dilakukan pencoretan dari Daftar Umum Merek.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Hukum Simbol Cap Kaki Tiga Masih Digunakan dan Produknya Masih Beredar dengan Logo Yang Telah Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan

A. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Pada tahun 2013, logo Cap Kaki Tiga digugat oleh Warga Negara Asing, Russel Vince yang berasal dari Inggris. Gugatan dengan Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut berdasarkan pada logo Cap Kaki Tiga yang dianggap memiliki kesamaan dengan lambang negara koloni Inggris, yaitu *Isle of Man*. Gugatan diajukan terhadap tindakan Turut Tergugat (Dirjen HKI) yang menerbitkan Sertifikat Merek Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug, yang mana merek Cap Kaki Tiga menyerupai atau merupakan tiruan Lambang Negara "*Isle of Man*" yang digunakan dalam bendera dan/atau mata uang Negara, dimana Negara *Isle of Man* telah lama berdiri bahkan sebelum merek Cap Kaki Tiga terdaftar.¹*Isle of Man* (Man) sendiri merupakan salah satu Kepulauan Inggris yang terletak di lepas pantai barat laut Inggris. Pulau ini terletak diantara Irlandia, Skotlandia, dan Wales. *Isle of Man* bukan bagian dari Britania Raya, melainkan bagian dari dependensi mahkota Britania.

¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Russel Vince dalam gugatannya menuntut agar Pengadilan Niaga memutus untuk setidaknya menyatakan atau membatalkan keseluruhan sertifikat merek Cap Kaki Tiga atas nama Tergugat, yaitu Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd dan menghapus pendaftaran Cap Kaki Tiga dari DUM dengan segala akibat hukumnya. Russel Vince menganggap bahwa Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd selaku pemilik terdaftar merek Cap Kaki Tiga telah menggunakan simbol negara *Isle of Man* sebagai logo dagang merek Cap Kaki Tiga tanpa izin. Selain itu, Russel Vince menuntut Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan promosi, produksi, distribusi dan menarik produk-produk Cap Kaki Tiga yang mengandung lambang negara *Isle of Man* dari peredaran.

Pada tanggal 28 Januari 2013 sidang dengan agenda replik yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Bagus Irawan digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Penggugat, Previanny Annisa mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan oleh kliennya memiliki landasan sesuai *paragraph 1 Article 3* dan *Article 4 (a) TRIPs Agreement* yang berbunyi sebagai berikut:

TRIPs Agreement

Article 3

National Treatment

“Each member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection (3) of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting, this obligation only applies in respect of the rights provided under this

Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1 (b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPs."

“(setiap Anggota wajib kepada warga negara Anggota lainnya yang tidak kurang daripada yang diberikannya kepada warga negaranya sendiri sehubungan dengan perlindungan (3) kekayaan intelektual, tunduk pada pengecualian yang telah ada, masing-masing, Konvensi Paris (1967), Konvensi Berne (1971), Konvensi Roma atau Perjanjian tentang HAKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu. Dalam hal pemain, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran, kewajiban ini hanya berlaku sehubungan dengan hak yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Setiap Anggota yang memanfaatkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Berne (1971) atau ayat 1 (b) Pasal 16 Konvensi Roma wajib menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Dewan TRIPs).”²

TRIPs Agreement

Article 4

Most Favoured Nation Treatment

“With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member.”

“(Berkenaan dengan perlindungan kekayaan intelektual, keuntungan apapun, mendukung, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara untuk warga negara dari negara lain harus segera dan tanpa syarat diberikan kepada warga negara dari semua anggota lainnya. Dibebaskan dari kewajiban ini adalah keuntungan apapun, mendukung, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh Anggota)”:

- a. *“deriving from international agreements on judicial assistance or law enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property (timbul dari perjanjian internasional tentang pemberian bantuan hukum atau penegakan hukum yang bersifat umum dan tidak terbatas pada perlindungan kekayaan intelektual)”;*³

²Paragraph 1 Article 3 TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement

³Paragraph 1 Article 4 (a) TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement

Selain itu, gugatan atas merek Cap Kaki Tiga didasarkan atas Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Merek. Ayat tersebut menyebutkan bahwa:

“permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”⁴

Perkara ini berakhir dengan dikabulkannya gugatan tersebut oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 11 Juni 2013 dengan dikeluarkannya putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Russel Vince dengan Putusan Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan seluruh Merek Cap Kaki Tiga;
- 3) Menyatakan bahwa seluruh Merek Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd selaku Tergugat, menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man*, yaitu logo lingkaran dengan tiga kaki di dalamnya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyampaikan bahwa logo dagang merek Cap Kaki Tiga memiliki kemiripan yang signifikan dengan simbol negara *Isle of Man*. Kemiripan ini terlihat dari

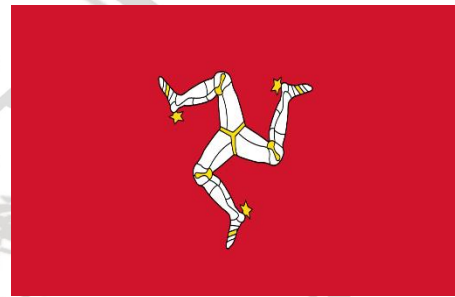
⁴ Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

keduanya yang sama-sama menggunakan lingkaran yang di dalamnya terdapat tiga kaki yang dilipat sekitar 45 derajat, serta bintang berukuran kecil. Kemiripan tersebut dinilai menunjukkan adanya itikad buruk dari pihak Tergugat.

Berikut Penulis lampirkan logo dagang Cap Kaki Tiga dan Lambang/Symbol Negara *Isle of Man* yang dinilai memiliki kemiripan.



Gambar 1. Logo Dagang Cap Kaki Tiga



Gambar 2. Lambang Negara Isle of Man

- 4) Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal keseluruhan Sertifikat Merek Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd dan mencoret merek Cap Kaki Tiga dari DUM Dirjen HKI dengan segala akibat hukumnya;
- 5) Memerintahkan Dirjen HKI selaku Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan mencoret merek Cap Kaki Tiga dari DUM Dirjen HKI dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan

tanggal pembatalan serta memberikan pengumuman pembatalan dalam Berita Resmi Merek;

- 6) Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya, yaitu permintaan untuk menarik produk-produk Cap Kaki Tiga yang masih beredar di pasaran;
- 7) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.⁵

Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan PN 66/2012 dengan memberikan alasan bahwa Russel Vince bukanlah orang yang berwenang untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek karena Russel Vince bukanlah pejabat negara yang ditunjuk sebagai perwakilan dari negara *Isle of Man*. Menurut Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd, Russel Vince tidak mempunyai hubungan kepentingan hukum langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan gugatan pembatalan dalam perkara *a quo*. Disamping itu Pemohon Kasasi menyebutkan argumennya bahwa berdasarkan rilis terakhir WIPO (*World Intellectual Property Organization*), negara *Isle of Man* bukanlah negara anggota TRIPs dan bukan juga negara anggota WTO (*World Trade Organization*) sehingga simbol kaki tiga negara *Isle of Man* bukan merupakan simbol negara yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 *Paris Convention* juncto Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Merek.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Namun permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tergugat ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 582 K/Pdt. Sus-HaKI/2013 yang justru menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menurut Majelis Hakim, meskipun tidak ada yang mengajukan pembatalan namun karena secara faktuil nampak jelas bahwa Cap Kaki Tiga memiliki kesamaan dengan simbol negara *Isle of Man* maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU Merek, Direktorat Merek seharusnya menolak dan tidak mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga. Dikarenakan pendaftaran tersebut pada dasarnya dilarang oleh undang-undang, maka merek yang sudah didaftar menjadi batal demi hukum ataupun batal dengan sendirinya. Maka perintah yang diberikan oleh Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini untuk membatalkan atau batal demi hukum merek Cap Kaki Tiga telah tepat. Amar putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 582 K.Pdt.Sus/HaKI/2013 tertanggal 9 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- 2) Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi:
 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq
KEMENTERIAN HUKUM dan HAM REPUBLIK
INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, 2.
WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd.
 - 3) Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara.

Wen Ken Drug kembali tidak terima dengan putusan kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan argumen bahwa meskipun UU Merek tidak mengatur adanya “upaya hukum luar biasa”, Peninjauan Kembali (PK), namun dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwasanya terhadap putusan pengadilan yang telah “memperoleh kekuatan hukum tetap” dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali.⁶

Putusan PK 85/2015 merupakan putusan peninjauan kembali atas putusan Kasasi 582/2013 yang dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷ disebutkan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd selaku pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung. Dalam permohonannya Pemohon menyerahkan bukti-bukti baru berupa:

1. Pendapat hukum (*Legal Opinion*) ahli Prof. Dr. Rahmi Jened, SH., MH yang menjelaskan bahwa:

⁶ Hulman Panjaitan, **Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya**, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 174

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, **Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia qq Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek DK VS Russel Vince**, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b6cd7ca059c39986c2b436de4a0aea08>, diakses pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 11.14 WIB.

- Gugatan Russel Vince terhadap Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU Merek karena *Isle of Man* bukan negara berdaulat dan bukan anggota WTO sehingga simbol kaki tiga bukanlah simbol negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Merek.
- Russel Vince tidak memiliki kapasitas untuk menggugat Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd karena tidak memiliki kepentingan hukum terhadap Merek Cap Kaki Tiga;⁸

2. Pendapat hukum (*Legal Opinion*) ahli Emawati Junus SH., MH yang menjelaskan bahwa:

- a) Pendaftaran merek Cap Kaki Tiga tidak melanggar Pasal 4, 5, 6 UU Merek dikarenakan pendaftar beritikad baik dan berdasarkan Kantor Merek tidak menyerupai merek milik orang lain dan bukan termasuk simbol atau emblem negara yang dilarang.
- b) *Isle of Man* bukanlah negara yang tercantun dalam daftar negara-negara di PBB dan bukan juga negara-negara yang terdaftar sebagai anggota WTO sehingga tidak dapat mengklaim kepemilikan atas simbol kaki tiga.
- c) Kantor Merek secara rutin menerima surat notifikasi dari WIPO untuk melindungi simbol atau emblem negara-negara yang tidak

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

boleh digunakan atau dilarang digunakan oleh pihak lain atau dilarang untuk didaftar. Dalam buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Merek yang ada dalam Kantor Merek, emblem atau simbol kaki tiga sama sekali tidak pernah tercatat sebagai simbol atau emblem negara yang dilarang, bahkan nama *Isle of Man* sama sekali tidak dikenal dalam keanggotaan PBB dan WTO.⁹

3. Pendapat hukum (*Legal Opinion*) ahli Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, PhD yang memberikan pendapat bahwa:

- a) *Isle of Man* bukan negara berdaulat dan bukan anggota WTO serta sama sekali tidak dikenal dalam percaturan dunia internasional sehingga simbol kaki tiga bukanlah simbol negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Merek.
- b) Russel Vince tidak memiliki kapasitas untuk menggugat Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd karena tidak memilih kuasa resmi dari *Isle of Man*.¹⁰

Mahkamah Agung kembali menolak permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd dengan pertimbangan bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon dalam permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan karena bukti baru (pendapat hukum) yang diajukan oleh Pemohon tidak dinyatakan dibawah sumpah serta tidak

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

disahkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan apabila Pemohon bermaksud untuk mengajukan bukti baru berupa pendapat hukum, bukti tersebut haruslah dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd sebagai Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan sehingga harus ditolak. Setelah terbitnya putusan PK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, merek Cap Kaki Tiga secara resmi telah dicoret dalam Daftar Merek. Selain itu, bukti baru yang diajukan oleh pemohon diketemukan setelah perkara *a quo* diputus, sehingga alat bukti tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009.¹¹

B. Analisis *Legal Standing* Russel Vince sebagai Pemohon Pembatalan Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Pasal 68 ayat (1) dan (2) serta Pasal 72 UU Merek menyebutkan bahwa pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek adalah pihak yang

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

memiliki *Legal persona standi in judicio* yaitu pihak yang berkepentingan, pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan kepada Dirjen HKI, serta pihak berkepentingan atas Merek Kolektif.¹² Pihak yang dimaksud sebagai pihak yang berkepentingan dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) beserta penjelasannya adalah yaitu jaksa, majelis/lembaga keagamaan serta yayasan/lembaga di bidang konsumen.

Hirwan Ardiansyah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga” menyebutkan bahwa pada dasarnya UU Merek maupun UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur 3 pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan pembatalan pendaftaran merek, yaitu pihak yang memiliki *Legal Standing*, pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan kepada Dirjen HKI, serta pihak berkepentingan atas Merek Kolektif. Kedua undang-undang tersebut juga memiliki persamaan mengenai definisi pihak yang berkepentingan, yaitu jaksa, majelis/lembaga keagamaan serta yayasan/lembaga di bidang konsumen.¹³

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 69 ayat (1) UU Merek). Namun masih terdapat pengecualian atas pembatalan waktu tersebut karena apabila merek yang terdaftar bertentangan dengan

¹² Rahmi Jened, **Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi**, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 291-292

¹³ Hirwan Ardiansyah, **Analisis Yuridis Pembatalan Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 73

kesusilaan, moralitas agama, atau ketertiban umum maka gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat (2) UU Merek). Bertentangan dengan kesusilaan, moralitas agama, atau ketertiban umum yang dimaksud adalah penggunaan tanda dalam merek yang bersangkutan dapat menyinggung kesopanan, ketentraman, perasaan, atau keagamaan dari masyarakat umum atau dari kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, adanya unsur itikad tidak baik dalam pengajuan pendaftaran merek juga termasuk kedalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁴

UUMIG juga mengelompokkan jangka waktu pembatalan merek kedalam dua waktu, yaitu 5 (lima) tahun dan tanpa batas waktu. Akan tetapi terdapat perluasan syarat dalam pembatalan merek tanpa batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”¹⁵

Pihak yang berkepentingan sebagai penggugat atau pengaju petisi dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*). Berdasarkan UU Merek,

¹⁴ Ahmadi Miru, **Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 85-86

¹⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

yang termasuk kedalam alasan absolut terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5

yang mengatur sebagai berikut:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

Sedangkan yang termasuk kedalam alasan relatif menurut UU Merek terdapat dalam Pasal 6 yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”¹⁶

Berdasarkan Putusan PN 66/2012 alasan Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan diajukan terhadap tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat-Sertifikat Merek Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug, yang mana merek Cap Kaki Tiga merupakan tiruan atau menyerupai Lambang Negara *Isle of Man* yang digunakan dalam bendera dan/atau mata yang negara, dimana negara *Isle of Man* berdiri jauh sebelum merek Cap Kaki Tiga terdaftar di Indonesia;
2. Bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001 (UU Merek) mengatur sebagai berikut:
“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”;
Berdasar adanya kemiripan antara Logo Cap Kaki Tiga dengan lambang negara/symbol/bendera/mata uang dari negara *Isle of Man*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Merek, TURUT TERGUGAT seharusnya menolak Permohonan Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga;
3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) UU Merek mengatur sebagai berikut:
“Gugatan pembatalan pendaftaran pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;
Pasal 69 ayat (2) UU Merek yang mengatur sebagai berikut:
“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”;

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara tanpa izin menggunakan lambang negara *Isle of Man* sebagai merek Cap Kaki Tiga, bahkan

¹⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

merek Cap Kaki Tiga juga menjadi obyek sengketa, sehingga apabila Tergugat dibiarkan untuk terus menggunakan lambang negara *Isle of Man* sebagai merek, berpotensi menimbulkan permasalahan antara negara Indonesia dengan negara *Isle of Man*, karena seolah-olah negara *Isle of Man* ikut terlibat sengketa yang terjadi di Indonesia, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan di masyarakat;

Bahwa adapun penggunaan lambang *Isle of Man* dalam merek Cap Kaki Tiga yang bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan di masyarakat dilakukan Tergugat melalui pengumuman-pengumuman di Surat Kabar yang mana Tergugat mengatasmakan pemilik merek Cap Kaki Tiga sedang bersengketa dengan pihak lain;

Bahwa terdapat pengaduan dari konsumen dari berbagai wilayah di Indonesia yang menyatakan keberatan atas suatu kualitas produk merek dagang Cap Kaki Tiga tersebut;

Bahwa apabila kesalahpahaman tentang merek Cap Kaki Tiga yang memiliki kemiripan dengan lambang *Isle of Man* semakin berlarut-larut, dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan seolah-olah *Isle of Man* ikut bertanggung jawab.¹⁷

Tommy Suryo Utomo, SH., LL.M., Ph.D., dalam kesaksiannya pada persidangan kasus Cap Kaki Tiga vs Russel Vince menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 68 UU Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dimana dalam penjelasan Pasal 68 UU Merek disebutkan bahwa pihak yang berkepentingan yang dimaksud antara lain adalah: yayasan/lembaga di bidang konsumen, jaksa, dan majelis/lembaga keagamaan. Kata “antara lain” menekankan bahwa pihak yang berkepentingan tidak bersifat limitatif. Dengan demikian, apabila pihak yang berkepentingan tidak bersifat limitatif, maka gugatan

¹⁷ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst

pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak-pihak lain di luar pihak yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 68 UU Merek. Selain itu Pasal 69 UU Merek menyebutkan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan kesusilaan, moralitas agama, atau ketertiban umum. Mengacu pada penjelasan Pasal 69 tersebut, maka ketertiban umum dalam Pasal 69 harus *dijunctokan* dengan Pasal 5 UU Merek, sehingga berdasar penjelasan Pasal 5 huruf a yang termasuk dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah apabila penggunaan merek tersebut dapat menyinggung kesopanan, ketentraman, perasaan, atau keagamaan dari masyarakat umum atau dari kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, setiap pihak yang merasa tersinggung atas penggunaan merek yang meyerupai lambang negaranya memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan merek.¹⁸

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pendaftaran pembatalan Merek dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat adalah perorangan yang bernama Russel Vince berkewarganegaraan Inggris dengan nomor passport 099182039. Penggugat menerangkan pada gugatannya bahwa *Isle of Man* adalah wilayah yang memiliki kedaulatan sendiri, dimana untuk urusan luar negeri yang berhubungan dengan negara lain, *Isle of Man* diwakili oleh negara Inggris. Selaku warga negara Inggris, Penggugat sangat keberatan dengan adanya penggunaan lambang

¹⁸ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt. Pst

negara *Isle of Man* tanpa izin yang mana lambang negara tersebut digunakan oleh Tergugat sebagai merek Cap Kaki Tiga;

Menimbang bahwa mengenai pihak yang berhak mengajukan pembatalan pendaftaran merek diatur pada Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek;

Menimbang bahwa berdasar *TRIPs Agreement* Pasal 4 tentang prinsip *National Treatment*, maka setiap negara penandatangan *TRIPs* wajib memperlakukan warga negara dari negara lain yang juga penandatangan *TRIPs* sebagaimana memperlakukan warga negaranya sendiri. Di Indonesia sendiri setiap warga negara wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan bendera negara, bahasa Indonesia, dan lambang negara serta lagu kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.¹⁹

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya turut mempertimbangkan pendapat ahli yaitu: Prof. EM Eddy Damian, SH; Tommy Suryo Utomo, SH., LL.M., Ph.D; dan Dr. Miranda Risang Ayu, SH., LL.M yang dikemukakan di persidangan serta berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Pasal 68 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Merek.

C. Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Pendaftaran Merek

Pasal 4 UU Merek menyebutkan bahwa merek yang diajukan atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftarkan. Penjelasan Pasal 4 menjelaskan bahwa:

“yang dimaksud dengan pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk memboncong, meniru atau menjiplak ketenaran

¹⁹ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt. Pst

merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.”²⁰

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 tersebut, terdapat 2 (dua) poin penting yang menjadi tolak ukur adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, yaitu:

- a. Adanya niat untuk membuat untung usaha pendaftar merek sekaligus merugikan pihak lain;
- b. Adanya penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menumpang ketenaran atau menjiplak merek milik orang lain.²¹

Pengertian itikad baik yang dianut dalam UU Merek cenderung menunjuk pada ukuran kepatutan daripada norma hukum. Salah satu syarat pendaftaran merek adalah pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dengan dasar itikad baik, hal ini bertujuan untuk mencari kepastian hukum mengenai pihak yang menjadi pemilik merek. Hal ini dimaksudkan agar negara tidak keliru dalam memberikan perlindungan hukum dan hak atas merek kepada pihak yang tidak berhak menerimanya.²²

Selain itu, J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian” membedakan itikad baik menjadi dua pengertian, yaitu itikad baik objektif dan itikad baik subjektif. Itikad baik

²⁰ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

²¹ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt. Pst

²² Gatot Suparmono, **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 18

objektif (*objectief goeder trouw*) adalah apabila pendapat umum mengungkapkan tindakan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan itikad baik. Sedangkan itikad baik subjektif (*subjectief goeder trouw*) berkaitan dengan sikap batin manusia apakah yang bersangkutan menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan itikad baik atau tidak.²³ Berdasarkan beberapa pengertian yang diterangkan sebelumnya, pada intinya pemilik merek yang memiliki itikad baik adalah pemilik yang jujur. Sifat jujur ditunjukkan dengan tidak adanya niat pemilik untuk berbuat curang pada merek orang lain yang sudah dikenal di masyarakat.²⁴

Agus Mardianto dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga” menerangkan bahwa secara umum yang termasuk dalam pengertian itikad tidak baik antara lain perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*), dan perbuatan yang mengabaikan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*). Dalam pemikiran dasar merek, setiap perbuatan reproduksi, peniruan, membajak, mengkopi, atau memanfaatkan ketenaran merek milik orang lain dianggap sebagai perilaku penyesatan, pemalsuan atau dengan tanpa hak menggunakan merek milik orang lain (*unauthorized use*) yang secara

²³ J. Satrio, **Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 179

²⁴ Gatot Suparmono, *op.cit*, hlm. 18

selaras dikualifikasikan dalam perlindungan merek sebagai persaingan tidak adil (*unfair competition*) dan dinyatakan sebagai perilaku memperkaya diri secara tidak jujur.²⁵

Majelis Hakim dalam perkara kasus Russel Vince vs Wen Ken Drug berpendapat bahwa pendaftaran merek Cap Kaki Tiga oleh Wen Ken Drug selaku Tergugat didasari dengan adanya itikad tidak baik yaitu memiliki maksud untuk menyesatkan konsumen produk merek Cap Kaki Tiga. Pendapat tersebut didasarkan dengan beberapa pertimbangan hukum yang antara lain adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/PERD/1986, Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing. Pendaftaran merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah ada terlebih dulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk dengan tujuan membonceng ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal tersebut;

Saksi Ahli Penggugat, Tommy Suryo Utomo, SH., LL.M., Ph.D menerangkan bahwa untuk melihat apakah pemohon beritikad baik atau tidak, dilihat dari apakah ada niat orang tersebut untuk membonceng, yang mana hal ini harus digaris bawahi. Untuk itu harus dilihat dan diperbandingkan seberapa jauh kemiripan antara merek yang didaftar dengan gambar atau lambang negara. Apabila terdapat kemiripan mulai dari bentuk, lekuk, sudut, bahkan ada kemiripan untuk hal yang bersifat detail, maka pemohon pasti telah melihat dan mengetahui simbol atau lambang negara *Isle of Man* dengan merek Cap Kaki Tiga atas nama Tergugat memiliki

²⁵ Agus Mardianto, **Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm. 47

persamaan mencapai 80%, maka pemohon dapat dikategorikan berniat membonceng dan beritikad tidak baik;

Lambang Negara *Isle of Man* mempunyai persamaan pada pokoknya dengan logo merek Cap Kaki Tiga milik Tergugat, maka dapat memberikan kesan seolah-olah barang-barang yang merupakan merek Tergugat tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari negara koloni Inggris.²⁶

Pertanyaan yang muncul setelah Penulis menganalisis hasil Putusan PK 85/2015 adalah mengapa simbol Cap Kaki Tiga masih tetap berlangsung dan produk masih beredar dengan logo yang telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan? Sehingga dari pertanyaan tersebut timbul kembali sebuah pertanyaan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu apa alasan hukum simbol Cap Kaki Tiga masih digunakan dan produknya masih beredar dengan lodo yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan?

Putusan PK 85/2015 *juncto* Putusan Kasasi 582/2013 *juncto* PN 66/2012 hanya mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat, yaitu membatalkan seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga dan menolak gugatan Penggugat yang lain, dalam hal ini adalah gugatan untuk menarik produk-produk Cap Kaki Tiga dari peredaran di pasaran. Sebagai pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terkait petitum yang diajukan Russel Vince untuk menghentikan distribusi, produksi dan promosi serta menarik produk yang mengandung unsur dalam Sertifikat Merek Cap Kaki Tiga yang dimiliki oleh Tergugat dari pasaran, Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar kerugian yang timbul dan dialami oleh Penggugat akibat dari beredarnya produk merek Cap

²⁶ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt. Pst

Kaki Tiga, sehingga permohonan tersebut ditolak. Selain itu, Deputi Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetik, Dwi Sampurno menyatakan dalam wawancaranya dengan Tribunnews bahwa tidak ada penetapan hukum yang menetapkan bahwa produk yang bersangkutan harus ditarik dari peredaran karena Mahkamah Agung hanya memutuskan sebagian dari permohonan yaitu mencabut sertifikat merek dan terkait dengan gugatan untuk penghentian peredaran produk ditolak. Beliau menambahkan bahwa pencabutan izin edar dilakukan apabila dalam barang obat atau makanan melanggar mutu, keamanan dan melanggar manfaat. Dikarenakan tidak adanya temuan berbahaya dalam produk Cap Kaki Tiga, maka dipastikan produk yang bersangkutan tetap beredar di pasaran.²⁷

Sebelumnya Penulis jabarkan 3 (tiga) jenis putusan akhir yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Ketiga jenis tersebut adalah putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*, *condemnatory verdict*), putusan deklarator (*declaratoir vonnis*, *declaratory verdict*), dan putusan konstitutif (*constitutief vonnis*, *constitutive verdict*).

- a. Putusan Kondemnator, adalah putusan yang membebani pihak yang kalah perkara dengan hukuman (sanksi). Hukuman dalam perkara perdata berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh pengadilan. Menghukum artinya membebani kewajiban pada

²⁷ Tribunnews.com, **BPOM: Tidak Ada Perintah MA untuk Mencabut Izin Edar Produk Cap Kaki Tiga**, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/20/bpom-tidak-ada-perintah-ma-untuk-mencabut-izin-edar-produk-cap-kaki-tiga>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 16.49 WIB

pihak yang kalah perkara untuk berprestasi kepada pihak yang menang perkara. Prestasi dapat berwujud memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.²⁸

- b. Putusan Deklarator, yaitu putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Dalam putusan ini menyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. Putusan deklarator bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa.²⁹
- c. Putusan Konstitutif, yaitu putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan konstitutif tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru.³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas serta bunyi putusan Pengadilan Niaga, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga Jkt.Pst termasuk kedalam Putusan Kondemnator. Karena pada putusan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek Cap Kaki Tiga dari DUM. Amar Putusan (*dictum*) kembali dibagi menjadi *declaratif* dan apa yang disebut *dictum* atau *dispositif*. Bagian yang disebut *declaratif* merupakan penetapan daripada

²⁸ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 164

²⁹ *Ibid*, hlm. 165

³⁰ *Ibid*.

hubungan hukum yang menjadi sengketa. Sedangkan bagian yang disebut *dispositif* adalah yang memberi kekuatan hukum atau hukumannya : “yang mengabulkan atau menolak gugatan”³¹.

Dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga Jkt.Pst merupakan putusan yang bersifat kondemnator, maka putusan tersebut memberikan hak eksekutorial, yaitu menjalankan putusan secara paksa. Namun, putusan pengadilan tersebut menjadi *non-executable*.

Sehubungan dengan putusan yang dinyatakan *non-executable*, *Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, menjelaskan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *non-executable* oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila:

- a. Putusan bersifat deklaratoir dan konstitutief;

Putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.

- b. Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;

³¹ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 187

- c. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan Barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
- d. Amar Putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- e. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan *non-executable*, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali tersebut pada butir a. Penetapan *non-executable* harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga Jkt.Pst menjadi *non-executable* karena Majelis Hakim dalam putusannya memberikan penetapan berupa “menyatakan batal seluruh sertifikat hak merek Cap Kaki Tiga dan menghapusnya dari Daftar Umum Merek”. Sehingga produk Cap Kaki Tiga masih beredar secara luas di pasaran.

Namun penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menolak permohonan Penggugat untuk menghentikan produksi dan menarik dari peredaran produk Cap Kaki Tiga yang mengandung unsur lambang *Isle of Man*. Pendaftaran merek Cap Kaki Tiga sendiri merupakan pelanggaran terhadap UU Merek terkait merek yang harus ditolak pendaftarannya. Selain itu, dalam

³² Hukumonline.com, **Akibat Hukum Putusan yang Dinyatakan *Non-executable***, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58cf4edd97f3a/akibat-hukum-putusan-yang-dinyatakan-inon-executable-i>, diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 12.06 WIB

putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pendaftaran merek Cap Kaki Tiga oleh Tergugat didasari oleh adanya itikad tidak baik yang tidak lain dimaksudkan untuk mengecoh konsumen produk merek Cap Kaki Tiga, sehingga menurut Penulis sudah jelas bahwa seharusnya produk Cap Kaki Tiga tidak lagi dapat diedarkan di pasaran karena dapat menimbulkan penyesatan konsumen.

Dibatalkan dan dicoretinya merek Cap Kaki Tiga dari DUM selain untuk mencabut hak eksklusif yang dimiliki oleh Tergugat selaku pemilik merek, juga untuk mencegah terjadinya pengecoh dan penyesatan masyarakat dengan penggunaan lambang negara *Isle of Man* sebagai logo dagang Cap Kaki Tiga. Namun dengan ditolaknya permohonan Penggugat untuk menghentikan produksi dan menarik produk Cap Kaki Tiga dari peredaran, maka upaya penyesatan Cap Kaki Tiga masih tetap berlangsung. Sehingga pembatalan dan pencoretan merek Cap Kaki Tiga tidak memberikan dampak lain selain menghilangkan hak eksklusif pemilik merek.

Rekomendasi Penulis adalah dengan diterapkannya peraturan tentang konsekuensi hukum setelah merek yang bersangkutan dibatalkan, sebagaimana yang diterapkan oleh Amerika Serikat dalam *The Lanham Act*. Sehingga meskipun putusan pengadilan tidak memutuskan untuk menarik dari peredaran produk yang mereknya telah dibatalkan, apabila terdapat pengaturan yang menyatakan secara jelas bahwa setelah Merek yang bersangkutan dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek, maka dapat terang/jelas apakah produk tersebut masih dapat beredar dengan syarat tertentu, atau tidak dapat beredar

sama sekali. Sehingga terlepas dari apapun putusan dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, apabila merek yang bersangkutan dinyatakan batal dan dicoret dari DUM maka konsekuensi hukum terhadap merek yang telah dibatalkan menjadi jelas.



2. Akibat Hukum Produk yang Mereknya Telah Dibatalkan

Dikarenakan Hak Merek tidak lahir secara otomatis seperti halnya Hak Cipta, maka agar dapat menerima perlindungan hukum dari negara, Merek harus dilakukan pendaftaran yang dilandasi oleh itikad baik terlebih dahulu.³³ Tanpa adanya pendaftaran, tidak ada hak merek, maka tidak ada pula perlindungan atas merek tersebut. Pemilik merek terdaftar dapat memutuskan apakah akan menggunakan sendiri mereknya selama jangka waktu 10 tahun (dapat diperpanjang kembali) atau mengalihkan hak atas mereknya tersebut dengan cara perjanjian, wasiat, hibah, pewarisan, atau cara-cara lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemilik merek terdaftar juga dapat mengizinkan pihak lain untuk menggunakan hak mereknya, hal ini disebut sebagai lisensi merek.³⁴

Sebelum mendaftarkan merek, ada baiknya untuk memperhatikan syarat mengenai tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek menurut Undang-undang agar tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pendaftaran. Syarat tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek, antara lain:

- a. Memiliki unsur pembeda.

³³ H. R. Tonny Suryadi Wijaya, **Perlindungan Merek di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**, Perspektif Hukum, Volume 7, 2007, hlm. 58

³⁴ Agus Mardianto, **Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2011, hlm. 461-462

Maksudnya adalah tanda yang akan didaftarkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau moralitas agama;

- b. Tanda tidak menjadi milik umum dan tidak bersifat umum;
- c. Tidak berkaitan atau merupakan keterangan barang atau jasa yang diajukan pendaftarannya;
- d. Tidak mempunyai kesamaan dengan merek orang lain yang telah terdaftar.³⁵

Terhadap merek yang sudah terdaftar dalam DUM, masih dapat dimintakan pembatalan atas pendaftarannya. Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pemilik merek atau oleh pihak yang berkepentingan, baik dalam bentuk permohonan kepada Dirjen HKI atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6 UU Merek yang di dalamnya mengatur tentang merek yang ditolak pendaftarannya dan merek yang tidak dapat didaftarkan.³⁶

Pembatalan merek dilakukan oleh Dirjen HKI dengan melakukan pencoretan merek yang dimohonkan dari DUM dengan memberikan catatan mengenai tanggal dan alasan pembatalan. Pembatalan disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Pencoretan merek dari DUM diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sertifikat merek yang dibatalkan dinyatakan tidak lagi berlaku sejak tanggal dilakukannya pencoretan dan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

menyebabkan perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan berakhir.³⁷ Dikarenakan perlindungan hukum terhadap merek Cap Kaki Tiga berakhir, maka hak istimewa yang melekat pada merek tersebut, yaitu hak eksklusif dan hak eksploitasi pun berakhir pula.

C.S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul “Hak Milik Intelektual” menyebutkan hal-hal yang dapat membuat kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek dikatakan hapus atau berakhir, yang diantaranya adalah:

- a) Penghapusan atas permohonan orang yang namanya tercatat sebagai pemilik pendaftaran merek itu;
- b) Menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa dalam 6 (enam) bulan setelah pendaftaran, merek yang bersangkutan tidak dipakai oleh pemilik pendaftaran merek;
- c) Menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa merek yang bersangkutan sudah 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dipakai lagi oleh pemilik pendaftaran merek;
- d) Karena berakhirnya waktu 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal pendaftaran merek, jika pendaftaran tersebut tidak diperbaharui sebelum jangka waktu lewat;
- e) Karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan.³⁸

³⁷ Agus Mardianto, *op.cit.*, hlm. 467

³⁸ C.S.T. Kansil, **Hak Milik Intelektual**, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 94-95.

Penegakan hukum atas produk yang mereknya telah dibatalkan adalah dengan dilakukannya pencoretan merek tersebut dari DUM serta sertifikat atas Merek yang dibatalkan dinyatakan tidak lagi berlaku dan mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Namun selama melakukan penelitian ini, Penulis tidak menemukan peraturan manapun yang mengatur bahwa produk tanpa merek terdaftar atau produk yang mereknya telah dibatalkan tidak dapat diedarkan kembali di pasaran. Hal ini dikarenakan siapapun berhak memakai merek apapun, baik didaftarkan ataupun tidak didaftarkan sepanjang tidak memiliki kesamaan dengan merek terdaftar milik orang lain untuk jenis barang/jasa di kelas yang sama. Hak merek sendiri pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak eksklusif atau hak ekonomi bagi pemilik atau pendaftar merek untuk menggunakan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa merek tersebut terdaftar. Sehingga pemilik merek memiliki hak untuk melarang siapapun untuk menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar miliknya.³⁹

Adapun yang dimaksud dengan hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar, sebagaimana dijelaskan oleh Irwansyah Ockap Halomoan dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap

³⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, **Merek**, <http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 13.00 WIB

Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia”, meliputi:

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

Hukum atau undang-undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek, hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain;

2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

Siapapun dilarang meniru, memakai dan mempergunakan dalam perniagaan barang dan/atau jasa tanpa izin pemilik merek;

3. Memberi hak paling unggul (*superior right*)

Pendaftar pertama diberikan hak paling unggul. Maksudnya adalah merek milik pemegang hak khusus menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi.⁴⁰

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Putusan PK 85/2015 *juncto* Putusan Kasasi 582/2013 *juncto* Putusan PN 66/2012 hanya mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat untuk menarik peredaran produk Cap Kaki Tiga yang menggunakan logo yang telah diputuskan menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/emblem/symbol negara *Isle of Man*. Pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan tersebut adalah dikarenakan Penggugat dianggap tidak dapat memberikan penjelasan

⁴⁰ Irwansyah Ockap Halomoan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia**, skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm. 29

dan bukti yang menunjukkan bahwa peredaran produk Cap Kaki Tiga menyebabkan kerugian terhadap Penggugat. Selain itu BPOM sebagai badan pengawas peredaran produk makanan dan obat menyatakan bahwa produk Cap Kaki Tiga dapat tetap beredar secara luas di wilayah Indonesia dengan argumen bahwa produk Cap Kaki Tiga tidak melanggar mutu, keamanan dan melanggar manfaat.

Namun Penulis tidak sependapat baik dengan Majelis Hakim yang memutus perkara Cap Kaki Tiga vs Russel Vince maupun dengan BPOM. Bagi Penulis, peredaran produk Cap Kaki Tiga di Indonesia setelah logo dagang produk tersebut dinyatakan merupakan tiruan atas lambang negara *Isle of Man* oleh Putusan Pengadilan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Logo “Kaki Tiga” yang digunakan sebagai logo dagang produk Cap Kaki Tiga menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/emblem/symbol dari suatu negara, yaitu negara *Isle of Man*. Indonesia sendiri memiliki peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun untuk menggunakan lambang negara sebagai cap dagang. Sebagai negara hukum yang menganut asas resiprositas dan asas territorial, Indonesia seharusnya melarang peredaran produk baik yang memiliki merek terdaftar maupun tidak, untuk menggunakan lambang negara manapun sebagai cap dagang, karena lambang negara merupakan identitas suatu negara yang wajib dihormati oleh siapapun.

Selanjutnya untuk memperkuat argumen Penulis yang menilai bahwa masih digunakannya logo dagang Cap Kaki Tiga (yang telah dinyatakan merupakan tiruan lambang/emblem/symbol negara *Isle of Man*) adalah

perbuatan melawan hukum, Penulis menjabarkan penjelasan lebih lanjut mengenai pelarangan penggunaan lambang negara sebagai cap dagang dan asas resiprositas yang telah diakui dan diterapkan dalam hubungan internasional di seluruh dunia.

Indonesia memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (selanjutnya disebut dengan PPLN) yang di dalamnya terdapat larangan penggunaan lambang negara sebagai cap dagang, perhiasan, propaganda politik atau reklame perdagangan dalam bentuk dan cara apapun juga. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila⁴¹. Pasal 12 ayat (3) PPLN melarang penggunaan lambang negara sebagai cap dagang, perhiasan, propaganda politik atau reklame perdagangan dalam bentuk dan cara apapun juga.⁴² Hal ini dikarenakan Lambang Negara memiliki derajat yang tinggi bagi setiap negara, lambang negara merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kehormatan dan kedaulatan negara.

Muhamad Sadi dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” menyebutkan bahwa asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip abstrak yang pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan

⁴¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara

pelaksanaan hukum.⁴³ Salah satu asas hukum dalam Hukum Internasional yang diakui dan diterapkan secara universal dalam hubungan internasional di seluruh dunia adalah Asas Resiprositas. Asas Resiprositas sendiri memiliki arti sebagai asas timbal balik atau pembalasan. Asas ini biasanya berlaku dalam hal hak dan kewajiban suatu negara terhadap negara lain.⁴⁴ Selain itu, terdapat pula Asas *Quicquid est in territorio, etiam est de territorio* (Asas Teritorial) yaitu asas hukum dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa apa yang berada dalam batas-batas wilayah suatu negara, tunduk kepada hukum negara tersebut.⁴⁵

Berdasarkan kedua asas diatas, Penulis menyimpulkan bahwa meskipun PPLN hanya berlaku bagi lambang negara Indonesia, namun berdasarkan Asas Resiprositas, Indonesia wajib menghormati lambang negara dari negara lain sebagaimana warga Indonesia menghormati Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sebagaimana Indonesia melarang siapapun untuk menggunakan Lambang Negara Indonesia sebagai cap dagang, perhiasan, dan lainnya sebagaimana diterangkan dalam Pasal 12 ayat (3) PPLN, Penulis berpendapat bahwa sepatutnya Indonesia pun melarang siapapun untuk menggunakan Lambang Negara dari negara manapun untuk digunakan sebagai

⁴³Muhamad Sadi, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 158

⁴⁴*Ibid*, hlm. 173

⁴⁵Lukman Santoso dan Yahyanto, **Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum**, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 160

cap dagang, hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Lambang Negara yang merupakan sebuah identitas dari suatu negara.

Baik dalam UU Merek maupun UUMIG menyebutkan bahwa setelah merek yang bersangkutan telah resmi dibatalkan oleh putusan pengadilan dan dicoret dari DUM maka sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, hal ini menyebabkan hak-hak yang melekat pada merek tersebut (hak eksklusif dan hak eksploitasi) turut berakhir sebagaimana yang telah Penulis jelaskan sebelumnya. Namun dalam kedua undang-undang merek tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai akibat hukum atau tindakan selanjutnya setelah merek tersebut kehilangan hak eksklusifnya, apakah merek tersebut masih dapat beredar atau tidak.

Amerika Serikat sebagai negara adidaya terkuat di dunia mempunyai undang-undang merek yang diakui oleh dunia yaitu *United States Trademark Law (The Lanham Act)* yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pembatalan pendaftaran merek, yang berbunyi sebagai berikut:

The Lanham Act
§ 18 (15 U.S.C. § 1068)

Refusal, cancellation, or restriction of registration; concurrent use.

“In such proceedings the Director may refuse to register the opposed mark, may cancel the registration, in whole or in part, may modify the application or registration by limiting the goods or services specified therein, may otherwise restrict or rectify with respect to the register the registration of a registered mark, may refuse to register any or all of several interfering marks, or may register the mark or marks for the person or persons entitled thereto, as the rights of the parties under this chapter may be established in the proceedings: Provided, That in the case of the registration of any mark based on concurrent use, the Director shall determine and fix the conditions and limitations provided for in

subsection (d) of section 1052 of this title. However, no final judgment shall be entered in favor of an applicant under section 1051(b) of this title before the mark is registered, if such applicant cannot prevail without establishing constructive use pursuant to section 1057(c) of this title.”

Selain itu, akibat hukum yang timbul akibat dari dibatalkan suatu merek di Amerika Serikat sebagaimana diterangkan dalam *The Lanham Act* yang dituangkan dalam tulisan website resmi UpCounsel adalah sebagai berikut:

1. *The mark may be cancelled outright or its use may be restricted in case cancellation is approved;*
2. *The mark’s registration may be refused, or any number of several marks if the case for interference;*
3. *Registration of the mark may be transferred to its rightful owner;*
4. *Dual ownership of the mark may be granted.*⁴⁶

Berdasarkan kedua aturan diatas, maka penemuan hukum yang Penulis rekomendasikan adalah Indonesia membentuk pengaturan yang lebih jelas mengenai tindakan selanjutnya atau penegakan setelah suatu sertifikat merek dibatalkan Seperti halnya *The Lanham Act* yang secara jelas mengatur akibat hukum setelah merek yang bersangkutan dibatalkan. Agar terdapat kejelasan apakah merek tersebut masih dapat beredar atau tidak, dengan memberikan beberapa persyaratan.

Argumentasi Penulis, pengaturan yang dapat dirumuskan oleh pemerintah Indonesia mengenai akibat hukum setelah merek yang bersangkutan dibatalkan

⁴⁶UpCounsel, *What is Trademark Cancellation?*, <https://www.upcounsel.com/trademark-cancellation>, diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 19.27

berdasarkan *The Lanham Act* yang menjadi objek perbandingan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelarangan penggunaan merek sama sekali atau penggunaan merek dibatasi. Artinya, pelaku usaha masih dapat menggunakan merek yang bersangkutan dengan syarat mengubah logo dagang atau hal yang disengketakan dalam persidangan.
2. Penghentian proses produksi dan distribusi produk dengan merek yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Artinya, pelaku usaha masih dapat mengedarkan produknya, namun hanya sampai produk dengan merek yang disengketakan habis persediaannya, dan tidak memproduksi ulang produk tersebut dengan merek yang disengketakan.

Penulis berharap dengan dibentuknya peraturan sebagaimana yang Penulis jelaskan sebelumnya, menjadi landasan yang jelas bagi hakim dalam memutuskan putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga tidak ada lagi pelaku usaha yang masih mengedarkan produk setelah mereknya dibatalkan oleh putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu terdapat kejelasan bagi pelaku usaha mengenai apa yang seharusnya dilakukan setelah mereknya dibatalkan.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan yang telah Penulis paparkan pada penelitian ini, maka pada bab ini Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan PK 85/2015 *juncto* Putusan Kasasi 582/2013 *juncto* Putusan PN 66/2012 hanya mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat, yaitu membatalkan seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga dan menolak gugatan Penggugat yang lain, dalam hal ini adalah gugatan untuk menarik produk-produk Cap Kaki Tiga dari peredaran. Sebagai pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terkait petitum yang diajukan Penggugat untuk menghentikan distribusi, produksi, dan promosi serta menghentikan peredaran produk yang mengandung unsur di dalam Sertifikat-sertifikat Merek Cap Kaki Tiga yang dimiliki oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan alas dasar kerugian yang timbul dan dialami oleh Penggugat akibat dari beredarnya produk merek Cap Kaki Tiga, sehingga permohonan tersebut ditolak. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga Jkt.Pst menjadi *non-executable* karena Majelis Hakim dalam putusannya memberikan penetapan berupa “menyatakan batal seluruh sertifikat hak merek Cap Kaki

Tiga dan menghapusnya dari Daftar Umum Merek”. Sehingga produk Cap Kaki Tiga masih beredar secara luas di pasaran.

2. Pasal 12 ayat (3) PPLN melarang penggunaan lambang negara sebagai cap dagang, perhiasan, propaganda politik atau reklame perdagangan dalam bentuk dan cara apapun juga. Hal ini dikarenakan Lambang Negara merupakan identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Namun meskipun PPLN hanya berlaku bagi lambang negara Indonesia, namun berdasarkan Asas Resiprositas, Indonesia wajib menghormati lambang negara dari negara lain sebagaimana warga Indonesia menghormati Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Penemuan hukum yang Penulis rekomendasikan adalah Indonesia membentuk pengaturan yang lebih jelas mengenai tindakan selanjutnya atau penegakan setelah suatu sertifikat merek dibatalkan Seperti halnya *The Lanham Act* yang secara jelas mengatur akibat hukum setelah merek yang bersangkutan dibatalkan. Agar terdapat kejelasan apakah merek tersebut masih dapat beredar atau tidak, dengan memberikan beberapa persyaratan.

2. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan, adalah pelaksanaan eksekusi atas suatu

putusan. Hal ini tak jarang disebabkan oleh sulitnya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut. Oleh sebab itu Penulis berharap Indonesia dapat membentuk lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan. Selain itu Penulis berharap agar Indonesia dapat membentuk pengaturan yang lebih jelas mengenai tindakan selanjutnya atau penegakan setelah suatu sertifikat merek dibatalkan.

2. Sengketa Cap Kaki Tiga dengan Russel Vince menjadi pelajaran bagi Indonesia sebagai satu-satunya negara penandatangan TRIPs yang menghadapi kasus logo dagang yang memiliki persamaan dengan lambang negara. Hal ini disebabkan oleh kekurangtelitian dalam proses pemeriksaan pendaftaran merek. Penulis berharap agar proses pemeriksaan pendaftaran merek dapat diperketat dengan memperhatikan seluruh syarat-syarat yang ditentukan dalam TRIPs dan Undang-Undang Merek. Selain itu penulis berpendapat bahwa Direktorat Merek harus lebih teliti dan berhati-hati dalam mengidentifikasi lambang/symbol/emblem dari suatu negara di seluruh dunia, agar kesalahan seperti kasus Cap Kaki Tiga tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2004. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil. 1990. **Hak Milik Intelektual**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Clay, Henry. 2000. **Perkembangan Persaingan Usaha**. Jakarta: UI Press.
- Jened, Rahmi. 2015. **Hukum Merek (*Trademark Law*) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi Edisi Pertama**. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi. 2005. **Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**. Bandung: Citra Aditya.
- Panjaitan, Hulman. 2014. **Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya**. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rachma, Usman. 2003. **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**. Bandung: PT. Alumni.
- Sadi, Muhamad. 2017. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Santoso, Lukman dan Yahyanto. 2016. **Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum**. Malang: Setara Press.
- Satrio, J. 2000. **Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Suparmono, Gatot. 2008. **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi, Adrian. 2013. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Skripsi

Agus Mardianto. 2010. **Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga**. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 10. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Agus Mardianto. 2011. **Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001**. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Hirwan Ardiansyah. 2017. **Analisis Yuridis Pembatalan Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga**. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

H. R. Tonny Suryadi Wijaya. 2007. **Perlindungan Merek di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**. Perspektif Hukum. Volume 7.

Irwansyah Ockap Halomoan. 2008. **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia**. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara

Media Online

Anisa Margrit, **Sidang Gugatan: Merek Cap Kaki Tiga Dibatalkan**, <http://kabar24.bisnis.com/read/20130611/16/144253/sidang-gugatan-merek-cap-kaki-tiga-dibatalkan> (online) diakses pada tanggal 9 November 2017

detikNews, **Mirip Lambang Negara Koloni, Logo 'Larutan Cap Kaki Tiga' Digugat Bule**, <https://news.detik.com/berita/2154634/mirip-lambang-negara-koloni-logo-larutan-cap-kaki-tiga-digugat-bule> (online) diakses pada tanggal 9 November 2017

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, **Merek**, <http://www.hki.co.id/merek.html> (online) diakses pada tanggal 9 Desember 2017

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, **Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia qq Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek DK VS Russel Vince**, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b6cd7ca059c39986c2b436de4a0aea08> (online) diakses pada tanggal 7 Desember 2017

Encyclopedia Britannica, **Isle of Man**, <https://www.britannica.com/place/Isle-of-Man> (online) diakses pada tanggal 9 November 2017

JPPN.com, **BPOM Tarik Peredaran Larutan Cap Kaki Tiga**, <https://www.jpnn.com/news/bpom-tarik-peredaran-larutan-cap-kaki-tiga> (online) diakses pada tanggal 9 November 2017

PT. Kino Indonesia Tbk., **Larutan Cap Kaki Tiga**, <http://www.kino.co.id/brands/beverages/cap-kaki-tiga/> (online) diakses pada tanggal 9 November 2017

PT. Kino Indonesia, Tbk., **Tentang Kino Indonesia**, <http://www.kino.co.id/company/> (online) diakses pada tanggal 9 November 2017

Tribunnews.com, **BPOM: Tidak Ada Perintah MA untuk Mencabut Izin Edar Produk Cap Kaki Tiga**, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/20/bpom-tidak-ada-perintah-ma-untuk-mencabut-izin-edar-produk-cap-kaki-tiga> (online) diakses pada tanggal 13 Maret 2018

UpCounsel, **What is Trademark Cancellation?**, <https://www.upcounsel.com/trademark-cancellation> (online) diakses pada tanggal 23 April 2018

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt. Pst

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Lain-lain

Spyros M. Maniatis, **Historical Aspects of Trademark**, Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerja Sama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (*European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme – ECAP II*), *European Patent Office* (EPO) bekerja sama dengan St. Queen Mary University, London, Maret 2005

TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement